



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 94/17**

Lussemburgo, 12 settembre 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-291/16  
Schweppes SA / Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL

**L'avvocato generale Mengozzi precisa i criteri che determinano se la Schweppes SA, controllata spagnola del gruppo Orangina Schweppes, può opporsi all'importazione e/o alla commercializzazione in Spagna dei prodotti Schweppes provenienti dal Regno Unito, paese in cui la Coca-Cola è titolare di tale marchio**

*Secondo l'avvocato generale, il diritto dell'Unione osta a che si invochi il diritto esclusivo se, tenuto conto dei collegamenti economici esistenti tra i loro rispettivi titolari, risulta che tali marchi sono soggetti a controllo unico e che la Schweppes può determinare direttamente o indirettamente i prodotti sui quali è apposto il marchio Schweppes nel Regno Unito, nonché controllarne la qualità*

La società Schweppes International Ltd. è titolare del marchio «Schweppes» nel territorio spagnolo, paese in cui la società Schweppes SA ha un diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio<sup>1</sup>. Nel 2014 la Schweppes SA ha proposto un'azione per contraffazione nei confronti della Red Paralela a motivo dell'importazione e della commercializzazione in Spagna di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In tale paese, la Coca-Cola è titolare del marchio «Schweppes», avendone acquisito i diritti mediante cessione<sup>2</sup>.

Secondo la Schweppes SA, tali atti sono illeciti, in quanto le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da lei stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca-Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. Essa sostiene che, tenuto conto dell'identità dei segni e dei prodotti in questione, il consumatore non è in grado di distinguere l'origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela si è opposta a tale azione per contraffazione invocando l'esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti contrassegnati dal marchio «Schweppes» e provenienti da Stati membri dell'Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. La Red Paralela afferma, inoltre, che sussistono incontestabilmente collegamenti giuridici ed economici tra la Coca-Cola e la Schweppes International nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (tribunale di commercio n. 8 di Barcellona, Spagna) si rivolge alla Corte di giustizia affinché stabilisca se il diritto dell'Unione<sup>3</sup> osti a che la Schweppes SA invochi il diritto esclusivo di cui gode in virtù della normativa spagnola per opporsi all'importazione e/o alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui la Coca-Cola è titolare del marchio in questione.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Paolo Mengozzi ricorda anzitutto che **la Corte ha già precisato che il principio dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio «si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio**

<sup>1</sup> La Schweppes International Ltd e la Schweppes SA sono due controllate, rispettivamente inglese e spagnola, della Orangina Schweppes Holding, società capogruppo dell'Orangina Schweppes Group.

<sup>2</sup> In Europa, la Cadbury Schweppes (divenuta Orangina Schweppes Group) è stata per anni titolare unica delle diverse registrazioni nazionali del segno «Schweppes». Tuttavia, nel 1999, ha ceduto al gruppo Coca-Cola i diritti relativi ai marchi «Schweppes» in tredici Stati membri dello Spazio economico europeo, tra cui il Regno Unito, mantenendo la titolarità di tali diritti negli altri diciotto Stati.

<sup>3</sup> Articolo 36 TFUE e articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

**nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente»<sup>4</sup>**, come nel caso di un fabbricante e del suo concessionario, del licenziante e del suo licenziatario o di società appartenenti allo stesso gruppo. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, i prodotti contrassegnati dal marchio siano fabbricati sotto il controllo di una stessa entità, di modo che la libera circolazione di tali prodotti non rimette in discussione la funzione del marchio.

Secondo l'avvocato generale, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, ciò che rileva è non tanto la natura dei rapporti intercorrenti tra le entità interessate, quanto il fatto che, per effetto di detti rapporti, il marchio è soggetto a controllo unico. A tale riguardo, **l'avvocato generale ritiene che un simile criterio possa coprire** non solo le ipotesi menzionate dalla Corte in cui l'uso del marchio è soggetto al controllo di un'unica persona (il licenziante o il fabbricante) o di un'entità costituente un'unità economica, ma **anche le situazioni nelle quali l'utilizzo del marchio è soggetto al controllo congiunto di due persone distinte (ciascuna titolare di diritti riconosciuti a livello nazionale) le quali agiscono, ai fini dello sfruttamento del marchio, come un solo e medesimo centro di interesse**. In situazioni simili, l'unicità di controllo esclude che le normative nazionali sul diritto dei marchi possano essere fatte valere per limitare la circolazione dei prodotti in questione.

L'avvocato generale ritiene inoltre che i titolari di marchi paralleli, derivanti dalla frammentazione di un marchio unico, possano essere considerati «collegati economicamente» ai fini dell'applicazione del principio dell'esaurimento qualora essi coordinino le loro politiche commerciali al fine di esercitare un controllo congiunto sull'uso dei rispettivi marchi. Tuttavia, affinché si verifichi l'esaurimento del diritto, è necessario che tale controllo unico sul marchio conferisca alle entità che lo esercitano la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti sui quali è apposto il marchio e di controllarne la qualità.

Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di un coordinamento tra i titolari dei marchi paralleli tale da dare luogo a un'unicità di controllo, l'avvocato generale ritiene che l'onere di tale prova spetti, in linea di principio, all'importatore parallelo. Se pure sarebbe eccessivo, in situazioni come quella di cui al procedimento principale, chiedere all'importatore parallelo di provare che il marchio è soggetto a controllo unico, spetta comunque ad esso fornire un complesso di indizi precisi e concordanti che consentano di dedurre l'esistenza di un simile controllo. In presenza di un complesso di indizi precisi e concordanti, incomberà al titolare che intenda opporsi all'importazione dei prodotti di cui trattasi nel suo territorio dimostrare che non è intervenuto alcun accordo né alcun coordinamento con il titolare del marchio nello Stato di importazione al fine di assoggettare il marchio a controllo unico.

Infine, **l'avvocato generale conclude dichiarando che il diritto dell'Unione osta a che si invochi il diritto esclusivo, qualora dai collegamenti economici esistenti tra il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione risulti che detti marchi sono soggetti a controllo unico e che il titolare del marchio nello Stato di importazione può determinare direttamente o indirettamente i prodotti sui quali è apposto il marchio nello Stato di esportazione e controllarne la qualità**. In tale contesto, spetterà al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e dopo aver accertato i collegamenti esistenti tra i titolari dei marchi paralleli (Schweppes International e Coca-Cola), se ricorrano, in relazione alle bottiglie di acqua tonica di cui trattasi, i presupposti dell'esaurimento del diritto della Schweppes International.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 22 giugno 1994, *IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger*, [C-9/93](#).

validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*